職務発明の原始的帰属と対価請求権

会員・久留米大学法学部教授（法律学科）教授　**帖佐　　隆**

要　約

2013年になって，急遽，政府による知的財産推進計画２０１３の中に，職務発明制度の改正が盛り込まれるとともに，経済産業省・特許庁においても突如審議会の設置が決定し，職務発明制度のあり方についての議論がはじまり，改正論が急激に唱えられるようになってきた。

しかしながら，民法の雇用の原則は本来有体物についての理論であり，無体物たる情報（発明）には必ずしも適用されるいわれがないこと，情報は本来無主物であること，そして，情報（発明）に特許法であえて帰属を定めるのであれば，それは特許法の目的に沿うべきことをもって定められるべきであり，また，民法の雇用の原則にあわせるいわれはないこと，などがいえよう。

本稿で検討した結果，職務発明についての特許を受ける権利は，やはり，従業者への原始帰属等が妥当であるのではないか。

目次

1．はじめに

わが国の特許出願の多くを職務発明が占める状況は依然として続いている。この職務発明をどのように考えていくかということについては，産業の発達を目的とする（特許法１条）において，重要な意味をもつことは依然として従来からかわりがない。

この職務発明制度については，特許法の平成16年法改正(1)により，対価を支払うことの合理性をいう法改正がなされ，その運用が注目されていたところであるが，改正法の適用が同改正の施行日である平成17年４月１日以降の承継に係る案件に限られるためか(2)，裁判例の蓄積がいまだ見られなかったところである。したがって同改正の効果をはかりようがないこともあり，職務発明制度についての議論はしばらく様子見との考え方が強かったように思われる。

しかしながら，2013年になって，急遽，政府による知的財産推進計画２０１３の中に，職務発明制度の改正が盛り込まれるとともに(3)，経済産業省・特許庁においても突如審議会の設置が決定し(4)，職務発明制度のあり方についての議論がはじまり，改正論が急激に

唱えられるようになってきたところである。

知的財産法の学界において，近年はさして職務発明制度の立法論は問題とされておらず，また，企業実務家のあいだでも平成16年法改正を注目する旨の態度をとる意見も多く，急激に立法論が再び俎上に上がったことについて筆者はただ強いとまどいを覚えるばかりである。さりながら，上記のような状況を迎えたことは事実であるため，筆者も改めてこの問題について本稿で考えてみたいと思う。

2．現行法の概要（昭和34年特許法と平成16年改正法を中心に）

わが国の職務発明制度については，職務発明について発明者である従業者に特許を受ける権利が原始帰属することを前提としつつ（特許法29条1項柱書，35条1項），予約承継により使用者への承継が容易に行われうる制度が採用されている（35条2項反対解釈）。加えて，特許を受ける権利が使用者から従業者に譲渡された場合，相当の対価を受ける権利が発生する法制がとられている（35条3項）。この基本的な枠組みは大正10年特許法以来かわっていない。

その後，昭和34年特許法では若干の改正が行われたが基本的枠組みは大正10年特許法と同様であった。昭和34年法体制の下では，同項および対価の額について定めた当時の35条4項が事実上の強行規定であると解され，使用者が定めた対価について，その額が不足する場合に追加支払いを求めることができることが説示された[5]。

とはいえ，上述した平成16年改正法においては，使用者が対価を定めた場合に，上記相当の対価の算定について，その対価を支払うことの合理性について司法審査がされうる制度へと改正がなされたのである。この司法審査のあり方については，上述のとおり裁判例の蓄積が待たれるところであったが，その蓄積がないまま今日に至っているといってよい。上述のとおり，現在もまだ裁判例として蓄積されているものはおそらく平成16年改正法前の昭和34年特許法によるものばかりだからである。しかし，この昭和34年特許法による裁判例も近年では高額判決は少なく，また昭和34年特許法については司法による判例の蓄積が進んでいる反面，昭和34年特許法は近々平成16年改正法に移行する運命であるため，議論は休止中であったといってよいだろう。よって対価請求権の法解釈については昭和34年特許法の裁判例の蓄積で経験値を積みつつ，平成16年法の運用例を待つという考えが強かったように思われる。

3．職務発明制度改正論の概要

このような昨今の運用の中で，とりたてて目新しい判例も少なかったのであるが，冒頭に述べたとおり，何ら契機もなく，突如，職務発明制度の改正論が再び強くいわれて政治課題となったところであり，多くの関係者には寝耳に水の感もあるのではなかろうか。

今回，おもに主張されている改正論は，職務発明に係る特許を受ける権利について使用者に原始帰属させる制度の導入論である（使用者帰属論・法人帰属論）。すなわち，現状職務発明であっても従業者に原始帰属している職務発明に係る特許を受ける権利を，はじめから使用者（法人）に帰属させよ，というのである。そしてその制度を導入する反射的効果として従業者がもつ対価請求権も廃止することになり，従業者に対価を支払う必要がなくなることとなる。つまり，そのような形で対価の支払いを法定する制度をなくせ，というのである。

もっとも，その理由については従来から言われ尽くされてきたことなので目新しいものは少ない。また，今回上記改正論を唱えているのは，主として使用者側の関係者，関係団体，及び，これを支持する弁護士等である。よって労使間の調整といった中立的観点から出てきたものとはいい難く，学界にはこのような意見は少ない。

とはいえ，改めて，今回あるいは従来からいわれている改正論の理由について，ここにまとめておきたい。

（1） 民法の雇用の原則（民法623条）を根拠とする考え方

まず，民法の雇用の原則を根拠とする考え方があるように思われる。例えば，澤井敬史氏は，「例えば、生産ラインで車を作っている労働者が完成した車の所有権を主張できるでしょうか。完成した車は労働者のものではありません。労働者は労働を提供し、給与を得ています。労働の中で生産された車は当然企業の所有になります。労働の中で生まれたものが、車なのか職務発明なのかの違いだけです。確かに発明をする行為は創造的な営みです。しかし、職務発明を生み出せる環境を作っているのは企業です。その上で従業者には報酬を払っています。それにもかかわらず、職務発明

が従業者（発明者）に帰属し、企業が譲渡を受けなければならない理由が理解できません」[6]とする。

また，大場正成弁護士は，「会社の設備・資材等により従業員として製品を製造した工場労働者が、製品を作る作業に対しては給与を受けたが、製品の所有権は別で、会社は製品を改めて自分から買い取るべきであるという主張は、極めて異常であることは誰でも分かる。しかし、職務発明も本質的に工場の製品と異なるものではない」[7]とする。

すなわち，これら意見のポイントとしては，民法の雇用の原則により，有体物たる工場製品は使用者帰属になるのであるから，この考え方は職務発明でも同様であり，同様の考え方によって，使用者帰属にすべきである，との考え方であろう。

（2） 職種間の“公平性”を問題とし，時にこれが“チームの和”を乱すとする考え方

次に，職種間の“公平性”を問題とする考え方があるようである。例えば，奥村洋一氏は，「発明者である従業者には職務発明の対価が支払われます。発明者以外の従業員からすれば、なぜ発明者だけが特別の対価を得られるのかという気持ちになり、不平等感を持つのです。多くの企業で少しずつこうした不平等感を持つグループが生まれているのではないかと思います。」[8]という。

また，片山英二弁護士及び服部誠弁護士は，「発明者のみに権利を与えることで、集団での研究開発や使用者の研究開発投資、企業の国際的競争力等に悪影響を及ぼすおそれがある…（中略）…研究者が、発明者として認定してもらうため発明が生まれやすい部門…を希望したり、患者数が少ない医薬品の開発を研究者が避けたがることがあるという弊害があると耳にしたこともある…（中略）…プロジェクト担当者の中で特定の者だけを厚遇する職務発明制度は、チームワークを大切にする日本の企業風土に合致していないのではないだろうか」[9]と述べる。

さらに，日本知的財産協会は，「現行の職務発明制度は…（中略）…従業員間の不公平感を助長している。…（中略）…イノベーションを実現すべく活動する様々な社員のうち、特許出願に名を連ねる発明者のみに法的な対価の支払いがなされることは、組織内における他の社員とのバランスを著しく欠き、チームワークの阻害などにより却ってイノベーションを妨げることとなる側面を有している。また、対価請求権が存在することにより、研究者が基礎研究より開発成果が出やすいテーマを選好することや発明の独占または発明の持ち分を増やすため、情報を共有せず、チーム内のコミュニケーションが悪くなることも指摘されている。…（中略）…組織の総合力が生命線であるイノベーションを促進するには，社員間の公平感を担保できるようなインセンティブ施策の設計ができるようにする必要がある。」[10]というのである。

これらの意見によれば，対価請求権が存在する職種と存在しない職種，あるいは対価が大きくなりそうな職種やそうでない職種との間で不公平が存在し，これがチームワークの弊害となる，というのである。

（3） 職務著作制度との比較をいう考え方

また，職務著作制度との比較をいう考え方もまだ根強いようである。例えば，玉井克哉教授は「創作者に一切の権利を認めず，著作者人格権を含むすべての権利が原始的に法人に帰属するとするわが著作権法の職務著作制度（著作権法15条）はどうなのか」[11]といい，また，「著作権法では職務著作という仕組みがありますが、これなどは創作者には何一つ残らず、一切の権利が使用者に帰属する仕組みです。くだんの理論からすれば、それも暴利行為で、けしからん、憲法違反であると標的にしてしかるべきでしょうが、そのような学説は聞いたことがない。また、職務著作制度が現実に不利益をもたらしているのかというと、例えばゲーム制作会社などは優秀なクリエーターを手厚く処遇しています」[12]という。つまり，著作権法では職務著作制度が使用者原始帰属を定める法として存在するのであるから，これと同様に考えれば足りるのではないかとする考え方であろう。

（4） リスク負担論を根拠とする考え方

次にリスク負担論をいう考え方もいわれている。日本知的財産協会は，「企業の意思とそれに基づく投資の成果に対して、自由な使用・収益・処分の権能が確保されることは、利益を追求し、競争を行う企業活動の基本的条件であり、国際競争の上でも当然のことである。…（中略）…現行の職務発明制度は、リスクを取ってチャレンジする企業が十分なリターンを得るという構造になっておらず、イノベーションのリスクは研究開発の意思決定とその投資を行った企業が全面的に取っているにもかかわらず、何らリスクを取っていない（企業の構成員の一部に過ぎない）発明者に過度のリターンを法が強制する構図になっており、不合理

である」とする[13]。

また，永野周志弁護士は，「技術開発リスク負担者は使用者等のみである。したがって，特許権が帰属すべきであるのは使用者等であって従業者等ではない」という[14]。

さらに，清水尚人氏は，「日本企業の研究者は雇用が守られ、リスクはほとんどありません。それにもかかわらず、特許に基づく製品利益の何％かの対価請求権を持っています。それはビジネスの常識から考えるとおかしなことです」[15]といい，また，澤井敬史氏は，「繰り返しになりますが、リスクをとっているのは企業です。発明者はリスクをとっていません。終身雇用的制度の中で研究者は研究しています。そこをどう考えるかという点が、我々の問題提起の一つです」[15]という。

このようなリスク負担論もまた使用者原始帰属論の考え方にあるようである。

（5）　その他の考え方

その他いくつかの考え方もいわれている。例えば，制度の国際比較をいう考え方，日本企業の国際競争力低下をいう考え方，対価は必ずしも発明へのインセンティブにはならないとする考え方，現行法が大正10年法の規範をいまなお堅持しているため，大正10年法立法時と現在の状況の変化を理由に従業者帰属を批判する考え方などが示されている[16]。

４．無体物たる情報の帰属と民法の雇用の原則

それでは，以下，職務発明に係る特許を受ける権利の帰属のあり方について考えていくことにするが，まずは，情報の性質や民法の雇用の原則から検討し，その後，職務発明の帰属論について考えていくこととする。以下，順を追って検討する。

（1）　無体物たる情報は基本的に無主物であること

特許法の保護対象である発明は，新規な技術情報，すなわち情報であり，無体物である。そこで，特許を受ける権利の帰属を考える前に，一般論として無体物たる情報は基本的に無主物であるということを考えておかなければならない。

この点，有体物の多くには帰属なる概念が観念され，所有権の客体であることが多く予定されていることとは大きく異なる。よって，この点，有体物と考え方が異なる点に注意しなければならない。

情報は基本的に無主物である。人はありとあらゆる多数の情報を五感の作用で感じ取り，これらの情報を取捨選択したうえで判断を下し，日々生活しているといえよう。そうなると，このような情報がすべからく何人かに帰属するということになれば，その都度，ありとあらゆる情報の使用について他人に許諾を得ることが必要であるということになる。これは到底その煩に耐えない。したがって情報が原則として無主物であるということは人間社会にとって必要的であり，かつ，当然のことであるのではないだろうか。

そうなると，知的財産権の客体としての情報（発明，著作物，意匠，商標，等）は，例外的に法律で帰属が定められている情報である，ということがいえるのではないか。つまり知的財産法そして知的財産権の客体のほうが情報の取り扱いとしては例外的なのである。

知的財産法各法は，本来無体物である情報を法によって帰属を特別に定めている。特許を受ける権利は特許法29条1項柱書で定めているし，著作権法17条1項で著作物の帰属を定めている。この根拠法文があるからこそ，特別に帰属が定まっているのである。しかもそれは特許法の客体として，あるいは著作権の客体として帰属が定まっているにすぎず，その生の情報そのものに帰属が定まっているわけではないのではないか。

そうすると，まず，考えなければならないのは，情報は無主物なのであるから，労使間の問題においても，技術情報を含めた情報はおよそ「帰属」というものは存在しないということである[17]。この点，例えば，藤井光夫氏は，『「技術情報」は企業のものであるのに「発明」と名称が変わることによって，一旦企業のものになっていた「技術情報」の一部（または全部）が，改めて従業者である発明者に帰属すると考えることは不合理である』[18]という。また，松居祥二弁理士は，『会社は技術を原始的に所有しており，研究職社員から承継を受ける必要は無いのである』[19]という。だが，「技術情報」，「技術」は“企業のもの”ではなく無主物であろう。これらが“企業のもの”である根拠は存在しない。また，“原始的に所有”もしていない。たしかに有体物であれば民法の雇用の原則が根拠になるのだろうが，無体物たる情報が使用者に「帰属」すべき根拠はまったくないのである。

とはいえ，企業が資金や労力を使って得た情報（営業秘密）を保護しなければならないのは正しい。しかしながら，それは企業秘密保護法制によって保護する

のであるが，このことは，「技術情報」は“企業のもの”であることとは異なる。営業秘密とはつまるところ，「(無主物たる）秘密情報の囲い込み＋守秘義務（秘密管理)」にすぎないのである。つまり，当該「技術情報」，「技術」といったものに「帰属」を観念できないがゆえに，独占権を認めるのではなく，行為規制法（不正競争防止法）で対応するのである。

よって，当該情報は，企業が保有しているとはいっても所有はしていないのである[20]。よって，当該情報は必ずしも“企業のもの”ではないのである。営業秘密であろうとそうでなかろうと，技術情報を含む情報一般は無主物であり，帰属という概念は原則存在しないということを改めて確認しなければならない。そしてそれは労使間の問題を考えるうえでも同様なのである。

（2）　民法の雇用の原則（民法623条）との関係

これに対して，民法の雇用の原則を根拠として，情報の使用者帰属をいう者もあろう。上記3 (1) で述べた職務発明についての使用者原始帰属への改正論の論者はその考え方をとるのだと推測される。

これに対し，例えば，我妻榮博士は，「勞務者の勞務によつて生じた製作物の歸屬については――使用者の所有に歸屬する趣旨が雇傭（勞働）契約の中に含まれているとみるべきであり、その契約の有効なことは疑ないのだから…（中略）…とくに問題とすべきものはない」[21]といい，民法の雇用の原則による製作物の使用者帰属について説く。しかしながら，同博士は，「製作物」（傍点筆者）と述べており，無体物については述べていないのである。したがって，本来的に無主物である情報がかかる民法の雇用の原則によって使用者に帰属するというのは根拠がないのではないか。

さらに，同博士は，「ただ、勞務者が勞務の供給に關連して發明をした揚合における特許權の歸屬については、重要な問題があり、特約される場合も少くない」とし[22]，発明については別論であることを明確に示している点にも注意を要する。

また，高林龍教授は，「なお，従業者が職務上製作した有体物としての商品の所有権は原始的に使用者に帰属する…（中略）…通常は，雇用契約締結に際して従業員が職務上製作した有体物の所有権は原始的に使用者に帰属させるとの暗黙の合意が成立しているものと解されている」[23]とし，上掲の我妻博士の説示を引用する。

しかし，その上で同教授は，「しかしながら，無体の発明に関してはこの原則の適用はなく，特許法の規定が優先的に適用になることに注意しなければならない。」[23]としており，これについては，現行特許法が従業者帰属となっているので当然である。そして，さらに同教授は（使用者帰属について）「この点について雇用契約に関する民法623条以下の条文には何ら規定はなく，逆に民法246条2項によると，加工物の所有権は，材料の価格に比して完成品の価値が著しく高い場合には加工者に帰属するとされている」[23]という旨を指摘している。とはいえ同項は任意規定である旨も同教授は指摘しているのだが，有体物ですら従業者帰属がありうる旨を同教授が示唆している点に注目したい。

以上のことから考えると，無体物たる情報が使用者に帰属する旨の明文が存在するわけではないため，論者らは，結局，民法の雇用の原則を援用して無体物たる情報も使用者に帰属すると述べているのであろう。しかしながら上述のとおり，民法の雇用の原則は明文規定はないうえに，（使用者帰属となるのが）明らかに有体物に限定された考え方なのである。しかもそれは工場労働者が製作した工場の生産物のようなものに限定されるのであり，無体物であり，なおかつ知的創作である知的財産その他の情報に援用されるものではない。よって，民法の雇用の原則を根拠に技術情報等の情報が当然に使用者に帰属するという考え方は誤りであるし，立法論においても，職務発明に係る特許を受ける権利が使用者に帰属すべきとの意見も，民法の雇用の原則は決して根拠にはならないのである。この点確認しておきたいところである。

（3）　情報の報告・伝達と「帰属」論について

加えて，この「帰属」論であるが，無体物たる情報について，なぜ「帰属」なる概念が出現するのかが筆者には理解できない。無体物たる情報はもともと無主物であり，これが，どのように伝達されても基本的に無主物であるはずである。しかしながら，労使間の問題を論ずる場合に限って急に「帰属」なる概念がしばしば登場するのである。このことが筆者にはまったく理解できない。

ちなみに，営業秘密保護法制においても第三者が当該営業秘密を不正使用したからといって，それは「帰属」に基づく物権的権利を侵害したからではなく，禁止されている不正競争行為を行ったから法的制裁を受けるのであろう。よって第三者との関係では「帰属」はまったく問題とされないのである。にもかかわら

ず，労使間の問題についてだけ忽然と「帰属」という概念が出現するのはきわめて不自然であり理解できない。

この点，技術情報を創作する現場においては，発明者たる従業者から使用者へ新たに創作された技術情報が報告されることによって使用者に技術情報が伝達される。たしかに従業者には，この報告義務が存在すると考えられる。しかしながら，もともと無主物である情報を報告したことで，なぜ「帰属」に影響するのであろうか。そしてなぜ使用者に「帰属」するのであろうか。

この点，このような考え方がなされるのは，これまで述べた民法の雇用の原則に基づく誤解と，特許を受ける権利や著作権について「帰属」という概念があるがゆえの誤解であると思われる。しかしながら，特許を受ける権利や著作権については上述のとおり帰属を定めた明文規定（特29条1項柱書，著17条1項）があるがゆえに，特別法による明文の特別規定によって，情報がそれらの権利の客体として帰属しているわけである。すなわち，本来無主物である情報であっても，特別法であえて帰属を定めているからこそ帰属しているわけであり，一般的な情報においては「帰属」という概念はないのである。そこを誤ってはならないのではないか。

さらにいえば，特許権や特許を受ける権利の客体たる発明，著作権の客体である著作物は，発明，著作物を客体にもつそれぞれの権利として「帰属」があるのであって，これらの発明や著作物を特許権等や著作権から離れた生の情報として捉える場合には，やはり無主物なのではあるまいか。したがって，これらの発明や著作物が営業秘密として扱われる場合等はやはり無主物なのであって，特許権等や著作権との帰属とは異なるという考え方が正しいのではないだろうか。ゆえに営業秘密について「帰属」という概念をとるのはすべからく誤りなのではあるまいか。

ちなみに，使用者は従業者に賃金を支払っているがために，特許を受ける権利も賃金を理由として，使用者に帰属させるべきだとの論が根強いと思われる。しかしながら，こと特別法たる特許法を離れた場合，情報は無主物なのである。したがって，従業者技術者が民法の雇用の原則に基づく賃金によって求められるのは，使用者に対する忠実義務・誠実義務を根拠とした，忠実な技術情報の探索・創作義務と，探索・創作したものについての報告義務であろう。そうなると，賃金とは，この探索・創作そして報告の対価にすぎず，その情報の独占の対価まで含むとはいえないのではないか。そして，その報告によって得た情報を使用者が独占できるかどうかは特許法の問題なのであるから，賃金を与えることによって得られた情報を使用者が自由に使用することは保障されなければならないが[24]，独占の対価が賃金に含まれるか含まれないかを考えるのはひとえに特許法の問題であって，特許法の目的に沿って定められるべき問題であると考えられる。したがって，賃金を支払っているがために，特許を受ける権利も使用者に帰属させるべきだとの論は成り立たないのではなかろうか。

（4） 労使間に横たわる情報と「帰属」の関係

以上のように考えると，労使間において，立法論として，特許法における特許を受ける権利の「帰属」をどう定めるかについては，民法の雇用の原則は関係がない。また帰属を民法の雇用の原則と一致させる理由はない。その理由は，そもそも民法の雇用の原則が有体物しかも工場による単純労働による製作物についての考え方であるからであり，そして，そもそも情報一般が無主物であることからすれば，従業者が職務で創作した情報であっても，特別法で帰属が定められないかぎり無主物であるからである。したがって有体物の使用者帰属の考え方は援用できず，また，従業者が創作した情報は一般に使用者に帰属しているという考え方は誤った考え方であり，この誤った考え方との整合をとる必要はまったくないからである。

これに対し，例えば，前掲澤井氏は，『労働の中で生まれたものが、車なのか職務発明なのかの違いだけ』[6]と述べる。だが，職務発明は民法の雇用の原則の対象とならないし，仮に特許法が特別に帰属の概念を打ち出さなかった場合，職務発明も無主物にすぎないのであるから，もともと車の所有権と職務発明の“所有権”は異なっているのである。一方，前掲大場弁護士は，『職務発明も本質的に工場の製品と異なるものではない』[7]という。だが，上述のとおり無主物と民法の雇用の原則の適用物という点で異なっているのである。したがって彼らは最初から認識を誤っているのではないだろうか。

（5） 立法論としての労使間の特許を受ける権利の「帰属」の決定について

以上のように考えると，立法論として，労使間の特許を受ける権利を決定するにあたって考慮すべきもの

は，結局，特許法の目的や特許法の背景にある思想，特許法にある他の規定との整合性といった特許法の考え方なのであり，民法の雇用の原則等ではない。

結局，労使間において特許を受ける権利の帰属を定めるということは，本来無主物である情報としての発明に，特許法の目的を達成するために法で政策的に「帰属」を定めることであるから，特許法の目的等に拘束されるべきものであって，民法の雇用の原則等に拘束されるべきものではない。

ちなみに，著作権法における職務著作（法人著作）制度であるが，これについても，決して民法の雇用の原則に基づいて当然に使用者帰属となるわけではなく，この原則を根拠として定められているわけではない。著作権法の目的や考え方に基づいて法で政策的に「帰属」が定められているのである。ゆえに，同法においては，職務著作の五要件を満たしてはじめて著作権等が使用者帰属となるのである。この点誤解があるようであるが，改めて確認しておきたい。よって，従業者の職務に基づく著作物であっても従業者帰属になる場合はありうる。すなわち，使用者の発意要件や使用者名義での公表要件を満たさない場合などは従業者帰属になるわけであり，この点で民法の雇用の原則とは関係がないことがはっきりと理解されるところであろう。

また，営業秘密についても，不正競争防止法では，情報の帰属が定められているわけでなく，同法に「保有者」の語が使われていることも帰属を意味していないことが反映していると解される(25)。よって，営業秘密とは，「（無主物たる）秘密情報の囲い込み＋守秘義務（秘密管理）」にすぎないわけであり，決して使用者帰属であるわけではない。また，当該営業秘密たる情報が使用者に当然に帰属するのであれば，営業秘密たる条件に三要件が必要なことの意義は何なのだろうか。少なくとも秘密管理性は不要であろう。

加えて，特許を受ける権利の帰属を定めるにあたって，民法の雇用の原則と横並びにせよとの論者がそれでもいるとすれば，いくら現行特許法の職務発明の定義に含まれていても，勤務時間外になされた発明については自由発明とせねば筋が通るまい。雇用契約において勤務時間外についてはプライベート・タイムであり，かかる時間についてはおよそ勤務とは関係がない。よって民法の雇用の原則の考え方からすれば，勤務時間外になされた発明まで職務発明とし使用者帰属とするのはおかしいであろう。

もっとも，それでは発明の特性に鑑み，使用者保護に欠くとの意見もあるかもしれないが，この勤務時間外の発明を職務発明かつ使用者帰属とするならばその限りにおいて民法の雇用の原則を無視した考え方になるのではないか。結局，職務発明の帰属の問題は雇用の原則により使用者帰属と考え，勤務時間外になされた発明は雇用の原則を無視して職務発明で使用者帰属とするというのであれば，使用者帰属のために雇用の原則を都合よく主張しているにすぎず，筋が通らない。逆に，もし職務発明の定義や帰属の問題において発明の特性を考慮して，勤務時間外発明も職務発明としなければならないのであれば，これは民法の雇用の原則とは一致しないことになるが，そうであるならば，特許を受ける権利の帰属についても民法の雇用の原則とは一致させず従業者帰属とするということも，発明の創出のために必要があれば，筋が通るのではなかろうか。

よって，立法論としての労使間の特許を受ける権利の「帰属」の決定については，民法の雇用の原則の考え方をそのまま援用するのは妥当でなく，純粋に特許法の目的や背景思想，特許法内の他の規定との整合性等で考えなければならないのである。この点指摘しておきたいところである。

5．特許を受ける権利と従業者帰属

以上のことから，特許を受ける権利の帰属は特許法の目的や特許法の諸規定に鑑みて決定されることが許されるといえよう。そこで，立法論としての職務発明についての特許を受ける権利の帰属は，特許法を鑑みた場合，従業者であるべきか使用者であるべきかについて考えていきたい。

（1） 個人的能力発揮論

横山久芳教授は，「特許法が発明を特別扱いしているのは，発明というものの特殊性に由来している。すなわち，発明は，一般の労働の給付と異なり，発明者の精神的な創作物であり，その個人的な資質や能力に負うところが大きいため，発明の創作を奨励するには，発明者たる従業者に権利を認め，その経済的な利益を特に保障する必要があると考えられたのである」(26)という。

筆者もこの考え方で正しいのではないかと考える。やはり発明行為には個人的能力の発揮というものがあり，これを評価すべきであると考える。

まず，発明行為は一般の労働の給付と同一であろうか。筆者はそうは思わない。例えば，工場労働者が製品を製造する場合も製造の方法は使用者に指導されているわけである。したがって，自ら独創的活動を行う職務発明は一般の労働の給付とは異なる状況にあると考えられる。なお，職務著作についても，使用者が方向性を示した中で，その範囲内での創作ということになる場合が多いのではないか。

さらに，発明行為は課題解決の方法が未知な中で行われる，ということもある。発明の報告を受ける側は課題と解決方法を同時に見ているため容易に見えるのであろうし，その結果，一般の労働の給付と同様に見えるのであろうが，解決方法が存在しない中で，未知なる解決方法を考え見つけ出している，ということを強く評価すべきなのではないか。そう考えると一般の労働の給付とは異なるとみるべきなのではないか。

加えて，課題を解決する上で発明へのハードルがあるのだが，もし課題を解決しても，新規性・進歩性といった，特許要件についてもハードルがある。しかも上述のとおり解決手段は当初未知なのである。よって一般の業務と異なり，発明というハードル，特許要件というハードルを超えることに特許制度の価値判断があるのではないか。そして使用者帰属ということはこの価値判断を無視することに帰着するのではないだろうか。

また，発明行為は，未知なるものを（探索して）創作することであるから，まだ使用者が把握していない世界をその本人の能力と資質で切り拓くものである。したがって，それは，特に基本発明の場合に顕著であるが，いまだ使用者の（狭義の）業務範囲に含まれていない分野を当該従業者の力量で業務範囲に併合する場合もあるといえよう。つまり従業者が（狭義の）業務範囲を拡張しているのである[27]。これは通常の単なる使用者の業務の遂行とは異なるのではないか。つまり使用者の指示を超えて業務を行っている面が少なからずあるのである。

さらに，使用者が同一の投資，同一の指示を与えたとしても，こと発明に関しては，完成まで到達する者と到達しない者とが現れることが顕著である。これは一般の労働の給付ではそこまでのことは少ない。

以上のことを考えると，やはり，発明行為については，一般の労働の給付と異なる保護を与えることが妥当なのではないか，と考えるところである。

（2） 発明者を評価する法体系であること

特許制度は，発明者と補助者，助言者，投資者が存在する中で，この中で発明者になることを強く誘引・指示する趣旨の制度であると考えられるところである。そうであるがゆえに，制度全体として発明者中心の制度となっている。特許を受けられるのは発明者のみであるし（29条1項柱書），発明者以外の者が出願した場合，冒認として特許を認められない（49条7号，123条1項6号，74条）。したがって発明者であることを強く評価する制度であろう。

これに対し，使用者帰属にするということは，使用者企業等に所属する従業者，すなわち，発明者と補助者，助言者，と同一に考えることであり，一方で，発明者より投資者を上位におくものである。これは企業としての枠組みはともかく，特許法の法体系にはなじまないのではないだろうか。

使用者帰属として，発明者と補助者等を同一視するということになると，例えば未知なる技術的課題がある場合に，従業者技術者は多くが補助者のほうを選択するようになるのではないだろうか。つまり未知なる技術的課題の解決には相応のハードルが存在する。特許制度はそのハードルを超えて発明を行うこと，いわば発明者になることを誘引・指示するものであり，その代償として特許権を与えるものである。にもかかわらず発明者と補助者等が同一の保護であるということになれば，特許法の意義が問われるし，また，人間は楽なほうに流れる性質があるから，多くの人間は補助者等をとる道を選択するのではないか。これでは特許法が目指す課題の解決というものが行われないのではないか。

とかく，企業では，ある事業が成功すると，自分が立役者である旨を述べる者が多い。しかしその中での相当数は，中心となった真の立役者の傍でその立役者の周囲を動き回る程度の役割しか果たしていないにもかかわらず，立役者の功績を自らの功績である旨を吹聴している者も多い。また，立役者の周辺での小さな業績にすぎない自らの業績を事業全体を成功させた業績のようにいう者も多い。特許制度は自ら発明者になれと仕向ける制度ではないだろうか。それを使用者帰属にするということは，このような傾向を増長させ，発明者であることより補助者であることに向かわせることになってしまい，不適切なのではないだろうか。

特許法は人々が発明者になることを企図する法であ

る。そのために発明者を保護するのである。そしてそれによって人にハードルを超えさせるべく発明に取り組ませ，課題を解決し，技術の進歩に振り向けようとする法である。しかし，発明者と補助者等が同じ保護だというのでは，この法体系に合致しないことがはなはだしいのではないだろうか。

もっとも，法人制度の下においては，法人全体で発明を行ったと考え，法人が発明者であるとの考え方をとろうとする者もあろう。しかしながら，それは所詮，法的擬制なのではあるまいか。法律関係においては法的擬制をとることが便利であるし，妥当な結論が導かれることも多い。それゆえに，法人制度もあるのであろう。しかしながら，この発明行為については現実に発明をさせて自然人を発明者とすることを企図する制度であるため，法的擬制は妥当ではないのではないだろうか。

ちなみに後述することにも関連するが，職務著作制度は決して擬制とはいえない。なぜならばそれは創作性の解釈であり，創作性を根拠づける，著作物に現れた個性というものに使用者の個性が現れていることが一般的だからである。

よって，この点から見ても，従業者への原始帰属を維持し，予約承継，対価請求権というものを維持する法体系が妥当なのではないだろうか。

（3） 発明へのインセンティブの面

すでにしばしば言われてきたことではあるが，当然ながら，発明へのインセンティブのために，特許を受ける権利の従業者原始帰属，及び対価請求権は存置すべきである。

青山紘一博士は，「特許制度は、研究開発に対するインセンティブを高めることを目的とした制度であり(特許法一条)、特許を受ける権利は発明者が取得するというのが本質的なしくみであるから、労働の成果であるから特許権も当然に使用者に帰属するといった主張は、特許制度の本質的なしくみを否定するものというべきである。」[28]という。筆者もこれと意見を同じくするところである。

上述のとおり，発明は情報の一種であり，情報は基本的に無主物なのであるから，原則として帰属を考える有体物の法体系をそのまま適用することはできない。また，民法の雇用の原則は有体物についての理論なのであるから，これを根拠に，発明を当然に使用者帰属とすることはできないはずである。したがって，あくまで特許法の法目的が何であるかを基準に，法で帰属を決定することができるだけである。となると，このインセンティブという効果を考えるならば従業者帰属であることが妥当であろう。

とはいえ，これに対する反対論者は，使用者帰属とすれば，企業は独自に従業員に対してインセンティブを付与するし，とりわけ研究開発型企業はそのようにするので，従業者帰属や対価請求権といった制度は不要である旨をいう[29]。

しかしながら，この考え方には疑問がある。

第一に，特許法の目的は，発明行為を奨励しており，特許要件をはじめとした各規定は主体的要件も客体的要件その他も発明行為を意識した法文となっており，また，そのような法体系となっている。したがって，特許法が与えるインセンティブはあくまで発明行為の奨励が第一義である。にもかかわらず，発明をしても企業にその発明を収奪されるだけならば，企業内従業者は，この特許法の恩恵をまったく受けることができず，発明にインセンティブを与えるという特許法の目的に反するのではないか。

第二に，原資一定の原則は成り立たないということがある。使用者帰属の制度へと法改正され，対価請求権が存在しなくなった場合，それまでの対価の原資は必ずしも発明創作のために再分配されることはないのではないか。結局，使用者や投資家へ分配されることとなろう。そのような状況でも使用者側は従業者にインセンティブを与えていると主張するだろうし，また，与えていると認識するのだろう。しかしながら，それではインセンティブとはならない場合が頻発すると考えられるのである。よって，このように，特許法の重要な目的の１つを使用者に委ねるということは，労使間の構造上，適切な方法ではないと思われる。

第三に，経営者によって重視する部門とそうでない部門の問題がある。対価が存在すると従業者どうしの部門別軋轢がある旨の論が存在することは紹介したが，逆に対価が制度として存在しない場合，使用者による部門別インセンティブ付与の差別化の問題が出てこよう。使用者は売れ筋の部門や花形部門には多くインセンティブを与えるであろうが，そうでない部門に対しては充分なインセンティブを与えないということが容易におきうる。例えば事務機消耗品は利益率がよいので，こちらの技術者にはインセンティブを与えるが，研究開発中のテレビの部門では当面利益が出ない

ので，充分なインセンティブを与えない，というようなことはありうるであろう。そのような場合，テレビの部門でも特許法によるインセンティブがあれば，事業化すべき大きなインセンティブが働くはずである。これに対し，使用者からのもののみでは，その時点でのインセンティブ政策の差別によって露骨に従業者が意欲をなくすということはあるのではないか。そしてそのような場合，本来ならテレビの部門が事業化できたはずなのに，意欲の低下で事業化できなくなる，ということもありうるのではないだろうか。

これは経営としては正しいのかもしれない。そして，ここで経営者に重視されていない部門の発明が職務発明でないのであればまったく問題はない。しかしながら，そういった部門の発明であっても職務発明となるのである。これが使用者帰属となるのであれば，その対価等は期待できないため，創作をするにもインセンティブ付与とはなりえない。よって，その分野の発明を埋もれさせることは企業としては問題なくても特許法の目的に鑑みれば妥当ではないのではなかろうか。

もっとも，発明を事業化できなければ対価請求権に基づく対価も存在しない可能性が高くなる。しかしながら，特許法制度に基づく対価請求権が存在するなかで事業化できず，その結果独占の利益が存在しないがために対価の支払いがないのであれば従業者にも納得感が残るであろう。しかしながら，どんなに発明を行っても使用者側に評価されずに対価がなく事業も存在しないということになると従業者側にも納得感はないし，また，国としてもその部門の発明促進につながらない結果となろう。これは特許法の法目的に照らしても妥当・適切ではあるまい。

以上のことから考えると，やはり発明へのインセンティブのためには，特許を受ける権利の従業者への原始帰属，予約承継，対価請求権といった制度は存置すべきではないだろうか。

6．職務発明制度と職務著作制度（法人著作制度）との相違から考える。

以上，職務発明についての特許を受ける権利の原始帰属の問題を考えてきたが，職務著作制度は所定の要件を満たせば使用者に原始帰属する。よって，その比較によれば職務発明制度が従業者帰属であるべきかどうかも明らかとなろう。ゆえに次にこれとの比較を改めて考えるとともに，民法の雇用の原則から導かれる有体物の所有権との比較も適宜考えてみたい。

（1） これまでの議論

潮海久雄教授は，著作権法で法人帰属をとる制度については，名義人たる法人等の対外的信頼の保護の必要がある旨をいう(30)。加えて，著作者人格権の権利行使による著作物の利用の弊害の問題がある旨を述べている(30)。これは，著作物については著作者人格権が存在し，これは一身専属であるため（著作権法 59 条），著作者人格権の処理を統一的に行い，著作物の利用を円滑に行うために，法人帰属となっているのではないかというのであろう。

一方，筆者は，以前この両者の比較の問題を記したが(31)。両者で付与すべきインセンティブの質と量が異なる等の旨を述べるなどした。

このように，職務著作制度との比較において職務発明の帰属論を考えることが行われているが，注意しなければならないのは，すでに述べたが，職務著作制度においても，民法の雇用の原則を体現しているわけではなく，雇用の原則を根拠にそのような制度となっているわけではないということである。要は著作権法の目的，制度に照らして，使用者帰属となっている点に注意しなければならない。つまり，あくまで著作権法の目的を実現するためにそのような法制度となっているのであって民法の雇用の原則が理由ではないのである。

本稿では，以下，改めて，職務著作制度との比較において，職務発明制度の帰属の問題を考えてみたいと思う。

（2） 職務発明と職務著作の相違

職務発明と職務著作，それぞれの創作にはインセンティブが必要とされているだけによく比較されるところであるが，以下，筆者の観点から改めて比較を試みたい。

① アイデアと表現

両者について当然の内容ではあるが，発明はアイデアであり，著作物は表現である（特 2 条 1 項，著 2 条 1 項 1 号）。そうなると，ひとつ発明を行えば，その発明の範囲というものは相応の幅を持ち，相応に広いのである。これに対し，著作物については，アイデアのうち，その著作物が採用している特定の表現に限られるので，著作物の範囲というのはきわめて狭くなることとなり，言語の著作物やプログラムの著作物等についてはほぼ点に近い程度の狭い権利範囲となろう。

この相違については職務発明と職務著作を比較する

場合にしっかり理解しておかなければならないように思われる。

例えば，コンピューター・プログラムであるが，しばしば発明にもなりうるが，著作物にもなりうる，ということで例に挙げられる。この場合，発明としてのコンピューター・プログラムは，プログラムの手順や機能についての思想が発明となるのであり，著作物としてのコンピューター・プログラムは，そのソースコード等の表現が異なれば他の著作物である，ということになる。

そうなると，例えば，まったく同じ機能を有する著作物であっても，そのソースコードの記述の仕方が異なれば，別の著作物ということになり，仮に当該別のソースコードを書き上げた者が先の著作物に接していても侵害にはならないと解される。

もっとも，同一の機能を有する著作物はしばしば類似の表現になることがある。しかしながら，これはコンピューター・プログラム言語を使用する場合の表現の選択の余地の狭さも原因なのであるから，同一の機能には同一の表現を選択せねばならない場合もしばしばある。しかしそのような場合にはその表現には著作物性がないのであるから，結局，上記の結論はかわらない。となるとコンピューター・プログラムについてはデッドコピー程度しか著作権による保護の幅はないのだとも思われる。

また，例えば，機械についての取扱説明書があったとして，同一の機械の取扱説明書であっても表現をかえて作成すればこれもまた別個の著作物となろう。

このように著作物の範囲はきわめて狭い。

これに対し，発明の範囲はアイデア全般なのであるから，相応に広いということが理解される。多少実施形を変更しても，アイデアの範疇に入っていれば，発明の範囲に入るのである。

このように，職務発明と職務著作ではアイデアと表現の相違により，その権利範囲の幅が大きく異なることを心得ておかねばならないだろう。

②　職務発明の成立要件と職務著作の成立要件の差

次に，職務発明の成立要件と職務著作の成立要件とを比較したい。職務発明の成立要件は，（Ⅰ）従業者性，（Ⅱ）業務性，（Ⅲ）職務性，ということになろう（特35条1項）。このうち，（Ⅱ）は概ね（Ⅲ）に包含されることが多いため，（Ⅰ）と（Ⅲ）の二要件で概ね定まるということになろう。加えて特許法の職務性は同一企業内の過去の職務を含むため，この意味でも著作権法より広い。

これに対して，職務著作については，（ⅰ）法人の発意要件，（ⅱ）従事する者要件，（ⅲ）職務要件，（ⅳ）公表要件（除くプログラム），（ⅴ）別途定めなし，といった五要件となる。この（ⅴ）要件で定めがない場合が多いであろうから，残る四要件で職務発明と比較すれば，職務発明（Ⅰ）の従業者性と職務著作（ⅱ）の従事する者要件も概ね一致するであろう。問題は職務発明（Ⅲ）の職務性と職務著作（ⅲ）の職務要件である。これらは同一の語を使用しているので概ね同様の範囲になりそうであるが，職務発明（Ⅲ）の解釈，及び，職務著作には（ⅰ）の法人の発意要件があるため，ここでそれらの範囲の広狭に大きな差がつくと解される。

判例も含めて考えると，職務発明の成立要件は職務著作のそれよりもきわめて広いことが理解されよう。すなわち，職務発明における職務であるためには，その発明を完成することが「予定され期待され」れば足りるとするのが判例の考え方である[32]。これはきわめて広い。これに対し，職務著作については（ⅰ）法人の発意要件があるため，これと（ⅲ）職務要件を組み合わせたものが実質的な職務要件となる。もっとも，法人の発意要件に明示の指示は必ずしも必要ないが，法人としての業務の方向性に沿った創作でないと職務著作要件を充足しないのである。これに対し，職務発明については，法人としての業務の方向性が未定である場合であって，従業者自らが業務の方向性を決めるような場合であっても，発明の完成が「予定され期待され」れば足りるのであるから，職務発明に該当する。

さらにいえば，プログラムの場合にはないが，職務著作には（ⅳ）の公表要件が存在するため，従業者名義で公表するような場合には，職務著作には該当しない。

このように職務著作に比して職務発明の範囲はきわめて広い。この点についても，職務発明の帰属を考える場合には検討しなければならないのではないか。

③　特許要件，そして創作の数の問題

さらに発明と著作物の比較において，発明について特許権を得るために特許要件が存在するという相違がある。この特許要件を充足しなければ特許法では権利化できないことは当然のことである。これに対し，職務著作ではそのような要件はない。

そうなると，発明の場合，これで特許を得ようとするならば，相応のハードルがそこにあることが理解される。そのハードルを超えなければ権利が得られないことはいうまでもない。よって，権利取得という観点からみれば発明と特許権のほうが大きな知的創作活動が必要であることになる。もっとも著作物についてもその内容の充実や芸術性を高めるには，大きな知的創作活動が必要であることはいうまでもない。しかし，それは権利取得の要件にはなっておらず，他の著作物に依拠していないかぎり他の著作物と同一でも著作権は認められるのである。これに対し，発明については，他の先行発明と明確にその構成が異なることが必要とされること（新規性）が要求されるのみならず，他の先行発明から創作容易であってはならないとすること（進歩性）までもが要求されているのである。

また，上記のような事情があったり，著作権法が無方式主義を採用したりしているのもあり，圧倒的に著作物のほうの創作の数も多い。

以上のことを勘案するならば，少なくとも権利成立については，発明に対する特許権のほうに，より多くの知的創作活動が必要であるといえよう。両者の比較にはこの点についても考慮しなければならないと思われる。

④　創作性の質の問題

発明においても著作物においてもそれぞれ成立には創作性が要求される。しかしその両者は創作性の意義や質が異なると考えられる。

発明における創作とは課題の解決のための手段を生み出すことであるのに対し，著作物における創作性はしばしば個性であるといわれる[33]。そう考えた場合，職務著作の場合は，公表要件が存在する点も考慮すれば，そこで発揮されている個性は，使用者の個性と評価できるのではないか。ここでの従業者は使用者の要求に応える創作を行わなければならないのであるから，使用者の要求する個性がそこに現われざるをえないからである。これに対し，発明のほうはそのようなことはない。課題を解決するための手段は使用者の指示で左右されるものではないからである。

もっともプログラムの著作物においては必ずしもこの差はない。しかし，上述の一般的な創作性の意義や質の問題は充分考慮されるべきではないだろうか。

（3）　検討

以上，両者の差異から，帰属の問題について以下検討を行う。

①　職務発明と職務著作の範囲の差と従業者が失う権利からの考察

従業者にとって職務発明の範囲は職務著作の範囲に比べてきわめて広い。よって，従業者の創作が使用者帰属になった場合，職務著作に比して職務発明のほうが従業者にとって失うものが非常に大きいということがまずいえる。

上述のとおり判例によれば，職務の範囲は，使用者に「予定され期待され」れば，職務に該当し，職務発明になるのであるから，およそ，技術者たる従業者にとっては自らの専門分野すべてが職務発明に該当することになる可能性が高い。そして，ここでは，使用者の投資の範囲とは必ずしも一致せず，投資がないのに職務発明と認定される場合もあるのではなかろうか。この点職務発明の範囲はきわめて広い。

また，上述のとおり，職務著作は，法人等使用者の発意が要件となるため，使用者が打ち出した使用者の業務の方向性に沿った創作でなければ職務著作に該当し得ない。これに対し，職務発明は使用者が業務の方向性を打ち出してなくとも，また，その方向性に沿った方向でない発明であっても職務発明に該当しうる[34]。従業者のその発明が業務の方向性を作る場合もあるのである。この点，職務著作に比べてやはり広い。

さらには，発明はアイデアであるのに対し，著作物は表現である。よって，職務著作がある場合，これと同一のアイデアに係る著作物であっても，表現が異なれば（表現がかわれば）それは職務著作ではないのである。この点そのような性質のない職務発明のほうが職務著作の範囲よりもかなり広い。

以上のことから考えるならば，まずいえるのは職務著作に比べて職務発明の方が従業者にとって権利の制約を受ける範囲がきわめて広い，ということである。

例えば，コンピューターのプログラム関係の技術者従業者が存在したとしよう。この者がプログラムの機能に関する発明をした場合，たとえそれが私生活においてプログラムを組んでいる時に発明が完成してもそれは職務発明となる。その発明は彼がコンピューターのプログラム関係の技術者として雇用されている以上，発明をすることが「予定され期待され」ているからである。

これに対し，例えば，企業の技術者従業者が職務著作として組んだコンピューター・プログラムがあった

としよう。これとまったく同一の機能ではあるが，記述を一から書き換えたプログラムを私生活で組んだ場合，その私生活で組んだプログラムは職務著作には該当しない（営業秘密の問題が出てくる場合があるがこれは別論である）。もっとも同一の機能のプログラムの場合，類似の表現が出てこざるをえないが，プログラムの場合，誰が記述しても同一の表現となる記述は個性がなくそこに創作性ひいては著作物性を認めることはできないから，やはり別個の著作物であり，また法人の発意は後者にはないからそれは職務著作ではないのである。このように同一機能・同一アイデアに対し，職務著作と非職務著作が並立しうるのである。

また，例えば機械の取扱説明書においても，ある従業者が職務著作として取扱説明書を創作したとしても，私生活で作成した同じ機械の取扱説明書であってすべての機能を説明しているものであっても，基本的に，前者と表現をかえれば，別個の著作物かつ非職務著作として成立するのである。

このように考えると，職務著作が現行法のように法人等の使用者帰属であっても，その範囲はきわめて狭く，点に近い。また，同一の分野で同様の著作物が成立する。すなわち，職務著作によって，使用者帰属になったとしても，表現を変更すれば同様の著作を従業者は非職務著作として作成しうるのである。

そのように考えると，職務著作の場合は，使用者帰属になっても失う権利は小さい。しかしながら，職務発明の場合は，もし使用者帰属になった場合，失う権利が非常に大きいのである。よって，この点については考慮しなければならないのではないか。

つまり，発明を創作するうえで，当該発明者は自らの専門分野で行った発明については事実上すべて自らが権利化することができない。これに対し，著作物については自らの専門分野で職務著作として使用者帰属になったもの以外については自らの専門分野と同一の分野であっても自らの権利になりうるという点で大きな差異を有するのである。

このことからさらに考察すると，有体物の製造に係る工場労働者が，同一の種類の物について，プライベートで自ら部品を購入し，勤務時間外にこれを自らの設備で組み立てた場合は，当然自らの所有物となろう。また，上述のとおり，著作物については，職務著作と同一の分野の著作物であっても，非職務著作を創作しうることになる。しかしながら，職務発明については従業者が職務に従事している分野と同一の分野については非職務発明には該当せず，すべて職務発明になってしまうこととなる。つまり従業者にとって，ある技術分野すべて一括して，自ら権利化をする自由が失われ，抜け落ちてしまうのである。

これに対して，有体物の分野や著作物の分野においては自ら従事している職務と同一の分野においても権利を得る自由を保持していることになる。つまりすべての分野の有体物や著作物において，職務上の権利とプライベートの権利を明確に区別することができるのである。すなわち，有体物の分野や職務著作の分野においては，同一の分野において，職務とプライベートの両面を形成しうるのである。しかし職務発明についてはこれができないのである。

これを考察すると，結局，職務発明というのは，職務上の発明であると評価されながらもプライベートの発明である面も併有しているのではないだろうか。そして，自らのプライベートも削って職務発明を行っている面もあるのではないだろうか。いうなればプライベートの切り売りである。これは勤務時間外に発明を行っても職務発明である点とも関係があるといえるのかもしれない。つまり発明の場合，アイデアであるがゆえに職務とプライベートの切り分けができにくいということはいえないだろうか。

この点，使用者帰属論者は，使用者が投資を行っていること，及び，職務の範囲内で発明を行っていることを強調するであろう。しかしながら，発明は課題を解決するための思索を中心とする活動なのであるから，人間の頭の中の活動である。ゆえに職務ではあるけれどもプライベートに含まれてしまう面もあると解される。

よって，これを前提として使用者と従業者の権利調整を行うならば，職務発明といえども，そのような職務とプライベートの両面がある発明であるがゆえに使用者の利益と従業者の利益を分配しなければならないということになる。ということであれば，現行法の原則どおりに従業者帰属を保った上で使用者に承継しやすい法制（予約承継の法制）をとることにより，独占を欲す使用者の欲求を満たしつつ，これと等価交換する形で金銭インセンティブを与える現行法制，すなわち，従業者への原始帰属，予約承継の是認，そして対価請求権を認めるという形が，一番適切な形なのではないだろうか。

② 独占による利益の面から考える職務発明の帰属

職務発明の対価請求権については「独占による利益」の概念がその額の算定の基礎となることは周知のとおりであるが[35]，職務著作については，職務発明の対価の算定の基本概念である「独占による利益」は基本的に観念し難いことが理解されるのである。

まず，職務著作の自社利用（実施）の場合，基本的に独占による利益は存在しないのではないだろうか。すなわち，かかる著作物を利用したい場合であっても，同一アイデアで別の著作物を創作することができるため，他社が同様の著作物を利用したい場合であっても，表現を変更することによって別途独自に別個の著作物を創作することができるため，独占による利益は存在しない。

一方，職務著作に係る著作物を他社へ利用許諾（実施許諾）する場合，この場合は独占による利益は存在するが，この場合はほとんどの対象著作物の使用者貢献度が１となり，従業者貢献度がゼロとなるのではないだろうか。もっともコンピューター・プログラムについては従業者の創意工夫によりプログラムの優劣が存在し，そこに従業者貢献度が観念できるかもしれない。しかしながらプログラムの著作物についての保護はプログラム特別法の代替として後に追加して制定された制度であることを考え，除外して比較するならば，一般の著作物は使用者名義での公表要件があり，また，職務著作に該当するものは使用者の業務の方向性に沿った形で表現がなされ，使用者が責任をとるという性質をもつものであるから[36]，これは使用者の信用に対して利用許諾の申し込みがなされたと観念できるからである。そしてその創作性は使用者の個性が現れたものと観念できるからである。

このように考えるならば，職務著作については，仮に，従業者原始帰属，予約承継，対価いう法制を採用しても，結局，対価はゼロに落ち着くのであるから，それならば，著作者人格権の行使の問題を考えるならば使用者への原始帰属にも理由があろう。

これに対し，職務発明については，自社実施についても，発明がアイデアであるのだから，独占の利益があるのは当然だし，自社実施及びライセンス料獲得いずれの場合にもゼロでない従業者貢献度が常に観念できることになる。

よって，以上のことを考えると，職務発明制度と職務著作制度の帰属に違いがあるのは当然であるし，職務著作制度が使用者帰属であることは，職務発明制度を使用者帰属とすべきである理由にはならないのである。

③ 権利化のハードルの面と創作の数の面からの職務発明の帰属

上述のとおり発明は特許要件を満たすことが必要とされるのに対し，また，新規性のみならず進歩性も必要である。よって，権利化のためには相応にハードルが高い。これに対し，著作物は無方式主義であり審査もなく，また，既存の著作物に依拠していなければこれと同一のものを創作しても著作権が発生する。また，創作性の基準として何らかの個性を有すれば権利として認められるため，権利化へのハードルは高くなく，結果，多数の著作物が創作されるに至る。もっとも，著作物の中にも芸術性を追求しなければならないものもあり，それらは創作のレベルは高くなる。しかしながら，そのような中でも権利化のレベルまでは高くないので，従業者に課題解決のためのインセンティブを与える必要はない。また職務著作の場合，コンピューター・プログラム以外については，使用者から与えられた方向性に基づいて創作をするにすぎないため，必ずしも高度なインセンティブは必要ないであろう。またコンピューター・プログラムについても仕様を実現するだけであればそこまでは高度なインセンティブは必要がないと考えられる。

以上のことから考えれば，権利化のハードルに関していえば，職務著作は必ずしも高くなく，職務発明は相応に高い。また，そのような理由により職務著作は非常に多く創作され，これらの管理をして対価を払うことになじまないが，職務発明は出願をしなければならないため，これになじむのである。よって，職務発明が従業者帰属で対価請求権があることと，職務著作が使用者帰属であることの，違いには理由があり，この点からみても，職務発明制度は現状の制度を存置することに大きな理由があるのではないだろうか。

④ 職務発明制度の対価請求権は不公平か。

職務発明制度について，従業者帰属で対価請求権が存在することが，他の職種の従業者との間で不公平であるとする意見があるのは既に述べたところである[8][9][10]。

しかしながら，この職務発明制度を職務著作制度や有体物の所有権と比較した場合，むしろ職務発明を使用者帰属にするほうが不公平であるとはいえないか。

上記意見は，職務発明に関する対価を追加の賃金で

あるとして考えているがために起きる誤りであり，発明の対価であると考えれば公平なのではあるまいか。

この点，次のように考えることができる。例えば，発明することが「予定され期待され」ていない分野の従業者，例えば営業職の者などは，その営業職に対応する発明を行っても非職務発明（自由発明）となると考えられるのである[37]。ゆえに，彼らはそのような自由発明を自ら権利化して所属企業に買い取ってもらうことが可能であり，そうなれば，対価と同様の賃金外収入が得られるのではないだろうか。となると，現行法のように職務発明に対価請求権制度があるほうが他の職種との均衡がとれており，公平なのではないだろうか。そして，これがなくなり職務発明が使用者帰属となると技術者従業者だけが発明についての権利が得られなくなり，また対価請求権もないのであるから，こちらの方が不公平なのではないだろうか。そして特許法の保護を最も欲する職種の者が特許法とは無関係となる，という矛盾もまた生じるのではないだろうか。

もっとも，技術者従業者は職務と発明の分野が一致するため，彼らだけ賃金以外の追加報酬があるように錯覚されやすいのであろう。よってこれに注目すると不公平に見えるのかもしれない。しかしながら，上述のとおり，職務発明については，職務でありながらプライベートの発明である面も併有し，区別がつかないのである。

たしかに，技術者従業者は職務と発明行為が重複し，それらの行為は同一線上にあり，その結果，対価を得ることができるということはいえよう。しかしながら，職務発明の分野であっても，一部プライベートの要素がそこに含まれていると考えるならば，職務発明も従業者への原始帰属で対価請求権が存在する方がむしろ公平であるといえるのではないだろうか。

つまり，発明に着目すれば，むしろ従業者原始帰属で対価請求権が存在するほうが公平であると解される。特許法は万人に公平であると解されるのである。

このように考えるならば，やはり特許を受ける権利を従業者に原始帰属させて，予約承継を是認したうえで，対価請求権を認める制度を存置するほうが公平なのではないかと考えるところである。

⑤　小括

以上のことから考えると，職務著作等との比較の観点から考えても，職務発明制度は現行法のように従業者に原始帰属，予約承継制度あり，対価請求権存置といった法制が妥当であると思われる。

7．その他の使用者原始帰属論に対して

（1）　チームワークが乱れるという意見に対して

対価請求権制度が存在すると成果をめぐって手柄の取り合いになり，チームワークが乱れるという旨の意見を本稿ではすでに紹介した[8][9][10]。

しかしながら，これには理由がない。というのはすでに大多数の企業では能力別給与が採用されており，同一のチーム内で評価付けがなされる人事制度がすでに導入されているからである。

これによって高評価とされる者と低評価とされる者を比べれば，数年程度経過すれば，累積収入に発明対価程度の差は出てくる。よって，もし，対価によって手柄の取り合いとなりチームワークが乱れるということがもしあるのならば，現在の人事評価制度でもチームワークが乱れるのではないか。これを防ぐためには，全員同一の賃金制度とするしかない。それを行ってない企業が大半なのであるから，このチームワークの問題は使用者帰属とする理由には決してならないと断ぜざるをえない。

（2）　リスク負担論について

いわゆるリスク負担論を理由とした使用者帰属論についても本稿ではすでに紹介した[13][14][15]。リスクは使用者のみが負担している，という点は正しいであろう。しかしながら，このリスクについては，使用者貢献度でこれまでも配慮されており，それで足りるのではあるまいか。

オリンパス事件[5]の頃以降からは使用者貢献度は概ね50％以上の判決が出されていることがわかる。とりわけ近時は，使用者貢献度が90％以上，または，95％以上の判決がほとんどである[38]。こういった判例の傾向から考えれば，判例によって今後極端に使用者貢献度の低い判決は出にくいと考えられる。したがって，そのような状況の中で，日亜化学工業事件地裁判決[39]などの例を挙げ，ことさらに経営リスクを強調することには今になっては大いに疑問がある。

したがって，リスク負担についてはそのような使用者貢献度（従業者貢献度）の形である程度対応すれば足りるのではないだろうか。

（3）　外国企業の研究所が撤収するという意見について

現行職務発明制度が存続すると，外国企業の研究所が撤収するという意見がある[40]。

しかしながら，この意見については，仮にこの事実が真実だとしても，この外国研究所の撤収を問題視する理由が筆者には理解できない。なぜならば外国研究所が日本に研究所を設置するということは，日本の発明者の発明が外国企業所有の特許権となることを意味するからである。これに対して，経済産業省や企業関係者は“技術流出”防止のキャンペーンを行っているが[(41)]，そう考えると，これこそが“技術流出”の代表例なのではないか。仮に“技術流出”する事態がよくないというのであれば，外国研究所の撤収というのはむしろ好ましい事態ということになりはしないだろうか。

にもかかわらず，日本の企業関係者はそれほどまでに外国企業を頼りにしなければならないのであろうか。ことさらに外国企業を頼ろうとするようにみえる日本企業の関係者の意見が筆者には理解できないところである。

（4） 対価はインセンティブにならないとする意見について

発明についての対価請求権が存続しても対価はインセンティブにはならないとの意見もあるようである。しかしながら，これについては，平成16年改正を行わずにその段階で社会実験を行えば，そろそろ結果が出ていたのではないだろうか。しかし対価請求権廃止論者は社会実験には消極的であるように思われる。残念なことである。

なお，外国法との比較についても社会実験によってある程度結論が出るのではないかと思われる。

これに対し，対価がインセンティブになるかどうかの各種企業内実験を行った旨の意見もあるようであるが，これは参考にはならないのではないだろうか。なぜならば，企業内実験では対価規程を整備しても，対価支払い段階で使用者自らの発明への評価が入るにすぎないため，本当に対価が支払われるかどうか従業者は懐疑的に考えざるをえないからである。このような懐疑的な状況下では，対価のインセンティブ効果が正確に従業者に反映されるかどうかわからないのである。したがって，そのような実験で対価のインセンティブ効果をはかっても正しく結果が出てこないのではないか。

よって，少なくとも適切な社会実験が行われていない現段階においては，対価がインセンティブにならないとする意見は決して正しいものであるとはいえないのではないだろうか。

8．結言

以上述べてきたことに鑑みれば，職務発明についての特許を受ける権利はやはり従業者への原始帰属で存置させ，予約承継は是認した制度とし，対価請求権もまた存置する制度がやはり妥当であると考える。

その理由としては，

（1） 発明行為は一般の労働の給付と異なること，

（2） 特許法は本来発明者を評価する法体系であり，使用者帰属になじまないこと，

（3） やはり発明者の発明へのインセンティブの面は重要であり，これが使用者帰属となると，特許法の法目的の観点からみて妥当でないと解されること，

（4） 職務発明を職務著作や有体物との比較において考えるならば，これらが使用者帰属になることの意義が大きく異なり，職務発明の従業者帰属に意義があること。また職務発明については，職務に関連する発明でありながら，プライベートの発明である面も併有していると考えられること，

（5） 民法の雇用の原則は本来有体物についての理論であり，無体物たる情報（発明）には必ずしも適用されるいわれがないこと，

（6） 情報は本来無主物であり，特許法が仮に存在しない場合，発明は使用者のものでもなく，従業者のものでもないという結論に帰する。そういった性質の情報（発明）に特許法であえて帰属を定めるのであれば，それは特許法の目的に沿うべきことをもって定められるべきであり，そうだとすれば従業者帰属であるべきということになり，民法の雇用の原則を参考にしてこれにあわせるいわれはないこと，

等が挙げられる。

以上の意見を表明し，本稿のまとめとしたい。

注

(1)「特許審査の迅速化等に関する特許法等を改正する法律」（平成16年法律第79号）による改正。平成16年5月28日成立。平成16年6月4日公布。平成17年4月1日施行（職務発明制度改正部分）。

(2) 前掲注1「特許審査の迅速化等に関する特許法等を改正する法律」附則2条1項による。

(3) 知的財産戦略本部『知的財産推進計画２０１３』（2013年6月25日）
（http: //www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2013.pdf）8頁-9頁。

(4) 職務発明制度に関する調査研究委員会（特許庁）（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/syokumu_hatsumei.htm）
　経済産業省報道発表（http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130703002/20130703002.pdf）

(5) オリンパス事件最高裁判決
　最高裁第三小法廷平成15年4月22日判決，平成13年(受)第1256号。
　尚，原判決たる高裁判決は，東京高裁平成13年5月22日判決，平成11年(ネ)第3208号。
　一審判決は，東京地裁平成11年4月16日判決，平成7年(ワ)第3841号。
　各審級では，説示内容に微妙な変化はあるが，追加支払いを求めることができる旨の説示については各審級同様である。

(6) 澤井敬史＝奥村洋一＝清水尚人『特許法第35条の改正は産業競争力強化に必要な「制度のイノベーション」特許法第35条に向けた取り組み（下）』日経BP知財Awareness　2013年8月9日（http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20130809.html）

(7) 大場正成「職務発明報償金のあり方 ③　～職務発明は誰の財産か～」発明2009　No.12　56頁-59頁中，59頁。

(8) 前掲注6澤井＝奥村＝清水。

(9) 片山英二＝服部誠「職務発明制度の再改正についての一考察」Law & Technology　No.57　2012/10　44頁-53頁中，48頁。

(10) 日本知的財産協会　理事長　上野剛史「成長を加速するイノベーションのための職務発明制度のあるべき姿」(2013年4月26日）知財管理　Vol.63　No 6　2013　981頁-987頁（資料988頁-990頁）中，985頁。

(11) 玉井克哉「職務発明制度改正法案の検証」知財管理Vol.54 No.6　2004　911頁-921頁中，917頁。

(12) 玉井克哉「特許法の相当対価規定を撤廃し、当事者間の契約の主体性を重視すべき理由」法律文化　2004　June　24頁-27頁中，26頁。

(13) 前掲注10日本知的財産協会982頁-983頁。

(14) 永野周志「特許権制度の存在理由と職務発明制度－特許法35条批判(1)」パテント　2004　Vol.57　No.4　59頁-71頁中，70頁。

(15) 澤井敬史＝奥村洋一＝清水尚人『「職務発明は法人帰属にすべき」 特許法第35条改正に向けた取り組み（上)』日経BP知財Awareness　2013年8月7日（http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20130807.html）＝前掲注6澤井＝奥村＝清水の前編。

(16) 日本知的財産協会　理事長　澤井敬史「特許法第３５条職務発明規定についての提言」知財管理　Vol.52　No.1　2002　5頁-14頁中，9頁，前掲注6澤井＝奥村＝清水，前掲注9片山＝服部，前掲注10日本知的財産協会，前掲注15澤井＝奥村＝清水，等。

(17) とはいえ，下級審裁判例では「帰属」をいうものがある。例えば，投資用マンション顧客情報事件（高裁・地裁）では，元従業者の携帯電話に残っていた顧客情報が元使用者に「帰属」する旨を説示する。しかしながら，情報は無主物であるが，あえて顧客情報の「帰属」をいうのであれば，それは顧客に帰属するのが正しいのではないだろうか。この点大いなる矛盾がある。

(18) 藤井光夫「製薬業界における職務発明のあり方」AIPPI Vol.56　No.10　(2011)　11頁-19頁中，16頁。

(19) 松居祥二「産業の立場から見た日本特許法の目的と第35条職務発明制度の問題」知財管理　Vol.61　No.2　2011　159頁-174頁中，168頁。

(20) 通商産業省知的財産政策室監修『営業秘密』有斐閣（1990年）64頁（不正競争防止法平成2年法改正立案担当者の解説，中村稔執筆部分。）では，旧不正競争防止法1条3項柱書の（営業秘密を)「保有スル事業者」(「保有者」）の解釈として，『営業秘密は情報であり，排他性がないため，通常，物に対する支配を意味する「所有」という用語を避け，「保有」としたものである』とする。この解釈は現行不正競争防止法2条1項7号以下の「保有者」の語にも引き継がれているであろう。この解釈が正しいのだとすれば，排他性は存在しないが「帰属」はしているという状態は果たして存在しうるのであろうか。筆者には疑問である。ちなみに「帰属」の語の辞書的な意味としてデジタル大辞泉では「物・権利などが，特定の人・団体・国などの所有となること。」という。ここでは「所有」と記載されているのである。これに対し，法文及び上記解釈は「所有」ではないとしていることに注意しなければならない。

(21) 我妻榮『債権各論』中巻二（民法講義V_3）岩波書店（1962年）五六九頁-五七〇頁。

(22) 前掲注21我妻五七〇頁。

(23) 高林龍『標準 特許法』〔第4版〕有斐閣（2011年）78頁。

(24) この点特許法35条1項は使用者に対し，職務発明の通常実施権を認めており，使用者の実施は無償で全面的に認められている。この点矛盾はない。

(25) 前掲注20参照。

(26) 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト　No.1248　2003.7.1　36頁-51頁中，37頁。

(27) 例えば青色LEDの存在が未知の場合に，青色LEDの開発者は半導体研究という（広義の）業務範囲内で開発を行っており職務発明であろう。しかし，これを発明することにより，青色LED事業を当該企業の業務範囲に加えることになるのであるから，(狭義の）業務範囲を拡大しているという効果もあるのではないか。

(28) 青山紘一「職務発明と相当の対価」法学研究（慶應義塾大学法学研究会)76巻1号(2003年1月)191頁-230頁中218頁。

(29) 松居祥二「企業の立場から見た特許法35条職務発明の問題点」AIPPI　Vol.48　No.8　(2003)　23頁-34頁中，25頁，等。これに近い論調として，前掲注16日本知的財産協会10頁。

(30) 潮海久雄『職務著作制度の基礎理論』東京大学出版会（2005年）11頁。

(31) 帖佐隆「職務発明と職務著作の比較に関する一考察」久留米大学法学No.55　2006　119頁-154頁。

(32) 石灰窒素の製造炉事件第一審判決（東京地裁昭和38年7

月30日判決，昭和33年(ワ)第9523号)。同高裁判決（東京高裁昭和42年2月28日判決，昭和38年(ネ)第2043号)，同最高裁判決(最高裁第二小法廷昭和43年12月13日判決，昭和42年(オ)第881号）も同趣旨と解される。同第一審判決は，『「発明をなすに至りたる行為が発明者の任務に属する場合」の解釈にあたつても…発明の完成を直接の目的とするものに限らず、結果からみて発明の過程となりこれを完成するに至つた思索的活動が使用者との関係で被用者らの義務とされる行為の中に予定され期待されている場合をも謂うものと解するのが相当である。』と説示する。これが通説的見解となっている。同旨例えば前掲注23高林80頁。

(33) 斉藤博『著作権法』(第3版）有斐閣　2007年　75頁，半田正夫『著作権法概説』(第14版）法学書院　2009年　74頁，高林龍『標準 著作権法』有斐閣　2010年　21頁，等。
　裁判例として，例えば，交通標語事件第一審判決（東京地裁平成13年5月30日判決，平成13年(ワ)第2176号)，等がある。

(34) 参考判例として日亜化学工業事件一審中間判決
　東京地裁平成14年9月19日判決,平成13年(ワ)第17772号。

(35) 例えば裁判例として東京地裁昭和58年12月23日判決，昭和54年(ワ)第11717号に基本的な考え方が説示されている。この「独占による利益」の考え方の適用裁判例は多数ある（対価請求訴訟の認容例すべてといってよいと思われる)。

(36) 文化庁「著作権法　法案コンメンタール」〔1～30〕(著作権情報センター蔵）１０－１頁。通商産業省知的財産政策室監修『営業秘密』有斐閣（1990年）93頁の注釈4（不正競争防止法平成2年法改正立案担当者の解説，横田俊之執筆部分)。前掲注31帖佐128頁-129頁。

(37) このような説示のある裁判例として，浴槽事件（東京高裁昭和44年5月6日判決，昭和42年(ネ)第804号）がある。

(38) 日亜化学工業事件地裁判決では使用者貢献度は50%であったが，高裁の和解勧告では使用者貢献度は95%とされ，対価は減額されている。またオリンパス事件では使用者貢献度は95%で確定している。
　また，平成25年に入ってからの判決も，①知財高裁平成25年2月14日判決，平成24年(ネ)第10081号　では使用者貢献度95%であり，②東京地裁平成25年3月6日判決，平成24年(ワ)第1716号　では使用者貢献度は90%であり，③知財高裁平成25年4月18日判決，平成24年(ネ)第10028号　では使用者貢献度は95%であり，④知財高裁平成25年7月11日判決，平成24年(ネ)第10099号　では使用者貢献度は95%となっている。よって，近時の判決は軒並み90%以上である。これは使用者側のリスクというものが考慮されているがために，90%以上の攻防となっているのだと考えられる。

(39) 日亜化学工業事件地裁判決
　東京地裁平成16年1月30日判決,平成13年(ワ)第17772号では，対価額が604億円，認容額が200億円，使用者貢献度が50%となったが，当該判決は「稀有な事例」といい，裁判所はその内容を一般化しない旨を明言している。よってこれを一般化するような立法論の主張は誤りであろう。そして，この判決以下の使用者貢献度は今後出現することはないと考えられる。よって使用者貢献度50%分は最低でもリスク負担分として裁判所はみていると捉えることはできないか。
　また，この対価も同判決の高裁和解勧告（東京高裁平成17年1月11日和解，平成16年(ネ)第962号，平成16年(ネ)第2177号）では，使用者貢献度は95%とされていることは周知のとおりである。

(40) 例えば，前掲注10日本知的財産協会983頁，等。

(41) 例えば，経済産業省　委託調査研究報告書　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「平成２４年度　人材を通じた技術流出に関する調査研究」
(http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/hokoku.html参照)，等。
ちなみに，同報告書
(http: //www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/houkokusho130319.pdf）では，
『企業が守りたいと考えている情報が常に「営業秘密」に該当する訳ではない』(同1頁）とし，営業秘密に該当しない情報であってかつ不法行為でない行為まで，使用者に対し，退職従業者を規制することを国家が奨励する形となっており，公務員が全体の奉仕者であること（憲法15条2項）を考えると疑問の生じる行政サービスであるといわざるをえない。

（原稿受領 2013. 9. 3）